

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre 3ème section
NRG: **11/01272**
Assignation du : 09 Octobre 2009
JUGEMENT rendu le 27 Mai 2011

DEMANDERESSE

Société MANITOU BF,
[...]

représentée par Me Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J49

DEFENDERESSES

Société JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED, société de droit anglais
STTAFORDSHIRE ST 14 5 JP ROCESTER- ROYAUME UNI

Société JCB SAS
[...]

représentées par Me Thierry PARIENTE, de la Société ARMAND ASSOCIES,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0153

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie S, Vice-Président, *signataire de la décision Anne C.* Juge, Mélanie BESSAUD, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, *signataire de la décision*

DEBATS

A l'audience du 28 Mars 2011 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort

La société MANITOU a pour activité la fabrication et la vente de matériels de travaux publics et de levage agricole et industriels.

Elle a déposé en France le 6 décembre 1982 une marque verbale « MANISCOPIE » sous le numéro 1 221 053 pour les produits et services suivants : « *Appareils de levage et de manutention. Pelles mécaniques. Chariots élévateurs. Location d'appareils de manutention et de levage et/ou de chariots élévateurs* ».

La marque MANISCOPIC a également fait l'objet d'un enregistrement de marque internationale n°477 887 le 25 avril 1983 désignant 16 pays.

La société de droit anglais JC B AMFORD EXC A V ATORS a pour activité la fabrication et la vente de matériels de manutention et de levage industriels et agricoles. Elle assure la promotion et la commercialisation de ses produits en France par l'intermédiaire de sa filiale française la société JCB.

La société JC BAMFORD EXCAVATORS a déposé le 7 novembre 2008 la marque communautaire « MINISCOPIC » sous le numéro 007376262, notamment pour les produits suivants : « *appareils de levage et de manutention, pelles, chariots élévateurs* ».

Le 28 août 2009, la société JCB publiait un communiqué de presse annonçant le lancement d'un chariot de manutention sous la dénomination « JCB MINISCOPIC » et sa présentation au salon SPACE qui se tenait du 15 au 18 septembre 2009 à Rennes.

Estimant que le dépôt par la société JCB BAMFORD et l'usage du signe MINISCOPIC par la société JCB portaient atteinte à ses droits sur la marque MANISCOPIC, la société MANITOU a mandaté un huissier, Maître R, qui a constaté, le 9 septembre 2009, sur google.fr et space.fr l'existence du communiqué de presse pour le lancement du chariot JCB MINISCOPIC et sa publication sur ces sites Internet.

C'est dans ces conditions que la société MANITOU a présenté le 11 septembre 2009 une requête au Président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir des mesures urgentes destinées à prévenir une atteinte imminente à sa marque, et à empêcher l'introduction des chariots argués de contrefaçon et leur circulation dans les circuits commerciaux, sur le fondement de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle

Par ordonnance du même jour, le Président du tribunal de grande instance interdisait aux défenderesses de faire usage du signe MINISCOPIC pour des appareils de manutention, de levage et des chariots élévateurs, leur interdisait de procéder à toute publicité relative à ces appareils sous le signe MINISCOPIC, leur interdisait de vendre de tels appareils sous ce signe, leur ordonnait de faire retirer de tous sites Internet le communiqué de presse du 28 août 2009, leur ordonnait sous astreinte de faire détruire tous documents comportant la reproduction du signe MINISCOPIC pour des appareils de manutention, de levage et des chariots élévateurs, la société MANITOU devant se pourvoir par voie civile ou pénale dans un délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils si ce délai était plus long à compter de la date de l'ordonnance.

La société MANITOU signifiait cette ordonnance aux sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS et JCB le 9 octobre 2009 et, par actes du même jour, les assignait au fond devant le tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de sa marque MANISCOPIC.

Par acte en date du 23 octobre 2009, les sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS et JCB assignaient la société MANITOU en référé-rétractation.

Par ordonnance du 20 novembre 2009, le Président du tribunal de grande instance de Paris a débouté les sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS et JCB de leurs demandes en rétractation et ces dernières ont interjeté appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, en date du 2 septembre 2010, la société MANITOU BF demande au tribunal de :

- Déclarer la société MANITOU recevable et bien fondée en ses demandes
- Dire et juger que la société MANITOU s'est pourvue par la voie civile dans le délai prévu par l'article 9 de l'ordonnance du 11 septembre 2009
- Dire et juger que les sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED et JCB se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque française MANISCOPIE n° 1 221 053 à l'égard de la société MANITOU, en lançant un chariot de manutention sous la marque MINISCOPIE et en déposant la marque communautaire MINISCOPIE

EN CONSEQUENCE

- Faire interdiction aux sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED et JCB de récidiver, en lui interdisant tout usage du signe MINISCOPIE contrefaisant la marque française MANISCOPIE n° 1 221 053 pour des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée et ce sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 20.000 € par infraction constatée,
- Ordonner la destruction de tous les documents et supports de quelque nature qu'ils soient, dûment constatés par huissier, comportant la dénomination MINISCOPIE détenus par les sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED et JCB, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée,
- S'entendre le tribunal se réserver la liquidation des astreintes ordonnées.
- Condamner in solidum les sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED et JCB à verser à la société MANITOU la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits de propriété et pour préjudice moral sur sa marque française MANISCOPIE n° 1 221 053
- Condamner in solidum les sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED et JCB à verser à la société MANITOU la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du dépôt et de l'enregistrement de la marque communautaire MINISCOPIE,
- Autoriser la société MANITOU à faire publier le jugement à intervenir dans trois revues ou journaux de son choix, aux frais avancés et solidaires des sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED et JCB, chaque insertion ne devant pas dépasser la somme de 5.000 € HT.
- Condamner in solidum les sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED et JCB à verser à la société MANITOU la somme globale de 40.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire, et outre les frais et honoraires des articles 8 et 10 du décret n° 96-108 0 du 12 décembre 1996 en cas de recouvrement forcé par voie d'huissier à titre de complément de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum les sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED et JCB en tous les dépens de l'instance, en ce inclus les frais d'huissier dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, Avocat aux offres de droit.

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf pour les mesures de publication.

Au soutien de ses prétentions, la société MANITOU BF fait valoir que les défenderesses sont irrecevables en leur demande en nullité de la marque MANISCOPIC pour défaut de caractère distinctif en application du principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui et alors qu'elles ont reconnu le caractère distinctif de cette marque devant l'OHMI.

Elle ajoute que la marque MANISCOPIC revêt un caractère distinctif car elle est totalement inventée, ce caractère étant renforcé par un usage depuis plus d'un quart de siècle dans des dizaines de pays qui doit être pris en compte.

Elle prétend que le signe MINISCOPIC constitue une imitation de sa marque MANISCOPIC, l'identité des signes étant quasi-totale sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, les produits offerts à la vente sous le signe MINISCOPIC étant identiques aux produits désignés par la marque MANISCOPIC et la confusion étant avérée.

Elle soutient qu'elle a valablement attiré la société JC BAMFORD dans la cause puisque cette dernière est le fabricant des produits revêtus de la marque MINISCOPIC et qu'elle est le titulaire de la marque communautaire MINISCOPIC.

Elle expose qu'elle a subi un préjudice moral résultant du lancement des produits MINISCOPIC et un préjudice résultant du dépôt de la marque communautaire MINISCOPIC.

Dans leurs dernières conclusions, en date du 3 novembre 2010, les sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS et JCB demandent au tribunal de:

Vu les articles L 711-2, L 713-3, L 714-3, L 716-1, L 716-14 et R 714-3 du code de la propriété intellectuelle,

A titre liminaire,

- Constater l'absence de tout acte de contrefaçon imputable à la société JC BAMFORD EXCAVATORS,

En conséquence,

- Prononcer la mise hors de cause de la société JC BAMFORD EXCAVATORS,

A titre principal et reconventionnel,

- Prononcer la nullité de la marque « MANISCOPIC » enregistrée par la société MANITOU auprès de l'INPI le 6 décembre 1982 sous le numéro 1 221 053,

En conséquence,

- Débouter la société MANITOU de l'ensemble de ses demandes,

- Ordonner la transcription du jugement à intervenir auprès des services de l'INPI et ce, à la diligence des services du Greffe ou de la partie la plus diligente,

En tout état de cause,

- Constaté l'absence de tout risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes «MINISCOPIC» et « MANISCOPIC »,

En conséquence,

- Débouter la société MANITOU de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire,
- Constaté l'absence de tout préjudice subi par la société MANITOU En conséquence,
- Débouter la société MANITOU de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société MANITOU aux entiers dépens dont distraction faite à Maître Thierry PARIENTE.

A l'appui de leurs demandes, les sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS et JCB font valoir à titre liminaire que la société JC BAMFORD EXCAVATORS doit être mise hors de cause pour n'avoir pas participé aux actes de contrefaçons allégués.

A titre principal, elles prétendent que la marque MANISCOPIC est dépourvue de caractère distinctif puisqu'elle est constituée par une combinaison d'éléments descriptifs : le radical MANI qui est la contraction de sa dénomination sociale ou du verbe manier, évoquant les fonctionnalités des produits désignés, et de la terminaison SCOPIC qui évoque le bras télescopique du produit désigné.

Elles soutiennent que la marque MINISCOPIC n'imité pas la marque MANISCOPIC, les signes en cause étant différents sur les plans phonétique, visuel ou intellectuel et tout risque de confusion pour le public des marques en cause étant exclu.

A titre subsidiaire, elles exposent que la société MANITOU n'a subi aucun préjudice puisque l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance le 11 septembre 2009 que la société MANITOU leur a signifiée avait précisément pour objet de prévenir une atteinte à sa marque.

La clôture a été prononcée le 2 décembre 2010 et, par ordonnance en date du 7 janvier 2011, l'affaire qui était inscrite au rôle de la 3ème chambre 2ème section a été redistribuée à la 3ème chambre 3ème section.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la société JC BAMFORD EXCAVATORS

Les défenderesses demandent que la société JC BAMFORD EXCAVATORS soit mise hors de cause de la procédure au motif qu'elle ne serait pas à l'origine des faits reprochés.

Cependant, le tribunal relève que c'est la société JC BAMFORD EXCAVATORS qui est titulaire de la marque communautaire MINISCOPIC alléguée (arguée?) de contrefaçon, en conséquence, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause cette société au motif qu'elle n'aurait pas participé aux faits reprochés par la demanderesse.

Sur la nullité alléguée de la marque MANISCOPIC pour défaut de distinctivité

La société MANITOU justifie par la production du certificat d'enregistrement et de la publication au BOPI qu'elle a déposé en France le 6 décembre 1982 une marque

verbale « MANISCOPIC » sous le numéro 1 221 053 régulièrement renouvelée le 18 juin 2002 pour les produits et services suivants : *((Appareils de levage et de manutention. Pelles mécaniques. Chariots élévateurs. Location d'appareils de manutention et de levage et/ou de chariots élévateurs ».*

La défenderesse conteste la validité de cette marque au motif qu'elle ne répondrait pas au caractère distinctif exigé par la loi puisqu'elle est constituée par une combinaison d'éléments descriptifs : le radical MANI qui est la contraction de sa dénomination sociale ou du verbe manier, évoquant les fonctionnalités des produits désignés, et de la terminaison SCOPIC qui évoque le bras télescopique du produit désigné. Elle sollicite sur le fondement de l'article L. 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, la nullité de la marque.

En vertu de l'article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle,

Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.

Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque.

Il est constant qu'une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives, ce qui suppose lorsque, comme en l'espèce, le signe est constitué d'un néologisme, d'établir que le terme déposé à titre de marque constitue un mode de désignation usuel ou habituel ou que ce nom corresponde à un terme du langage courant pour désigner en l'espèce des appareils de levage et de manutention, des pelles mécaniques, des chariots élévateurs, la location d'appareils de manutention et de levage et/ou de chariots élévateurs.

En l'espèce, le tribunal relève que la marque MANISCOPIC est constituée de la combinaison des termes "mani" et "scopic", pour lesquels les défenderesses n'établissent pas que pris isolément, ils seraient descriptifs des appareils de levage et de manutention, des pelles mécaniques, des chariots élévateurs, la location d'appareils de manutention et de levage et/ou de chariots élévateurs; mais, surtout, dans la mesure où la marque est constituée de l'ensemble de deux termes, ce ne sont pas les termes qui la composent pris isolément qui doivent être examinés mais bien l'ensemble. Or, là encore, les défenderesses n'apportent pas d'éléments probants de nature à démontrer que le néologisme constitué de l'ensemble MANISCOPIC ait correspondu à la date de dépôt de la marque à un terme du langage courant utilisé par le public pertinent comme un mode de désignation usuel ou habituel des produits en question.

Il en résulte que la marque MANISCOPIC est valable pour désigner des « *Appareils de levage et de manutention. Pelles mécaniques. Chariots élévateurs. Location d'appareils de manutention et de levage et/ou de chariots élévateurs* » et les défenderesses seront déboutées de leur demande de voir prononcer la nullité de la marque MANISCOPIC.

Sur la contrefaçon alléguée de la marque MANISCOPIC

Il résulte des pièces versées que la société JC BAMFORD EXCAVATORS a déposé le 7 novembre 2008 la marque communautaire « MINISCOPIC » sous le numéro 0073 76262, notamment pour les produits suivants : « *appareils de levage et de manutention, pelles, chariots élévateurs* ».

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat du 9 septembre 2009 que le 28 août 2009, la société JCB publiait un communiqué de presse annonçant le lancement d'un chariot de manutention sous la dénomination « JCB MINISCOPIC » et sa publication sur de nombreux sites Internet puis sa présentation au salon SPACE qui se tenait du 15 au 18 septembre 2009 à Rennes.

La société MANITOU prétend que le signe MINISCOPIC constitue une imitation de sa marque MANISCOPIC.

Les signes en présence étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "*sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement*", qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon.

Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné.

Les produits visés à l'enregistrement de la marque arguée de contrefaçon et visés par la demanderesse dans ses écritures à savoir appareils de levage et de manutention, pelles, chariots élévateurs sont identiques à ceux visés à l'enregistrement de la marque MANISCOPIC : appareils de levage et de manutention. Pelles mécaniques. Chariots élévateurs. Location d'appareils de manutention et de levage et/ou de chariots élévateurs.

L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

Sur le plan visuel, les deux signes étant verbaux, ils ne comportent aucun élément figuratif distinctif, ils sont constitués d'un seul mot, en lettres capitales d'imprimerie et comprenant le même nombre de lettres (10) dont 9 sont identiques, seule la 2^e lettre diffère le A et le I bien que graphiquement proches.

Sur le plan phonétique, les deux signes sont constitués de 4 syllabes MA-NI-SCOPIC et MI-NI-SCOPIC. Les trois dernières syllabes se prononcent de manière identique, et la lettre d'attaque de la première syllabe - M- est la même pour les

deux signes. Seule diffère la voyelle, A pour la marque de MANITOU et I pour le signe litigieux, différence peu perceptible à l'oreille pour un consommateur moyennement attentif.

Sur le plan intellectuel, les deux signes évoquent par leur terminaison le terme TELESCOPIQUE. Ils présentent donc une même évocation intellectuelle accentuée par la nature des produits visés par l'enregistrement des marques et les deux premières syllabes faiblement distinctives et significatives ne sont pas de nature à modifier la similitude intellectuelle des deux termes.

Il résulte de ces éléments que l'identité des produits et/ou services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune.

La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.

Sur les mesures réparatrices

La société MANITOU sollicite la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits de propriété et pour préjudice moral sur sa marque française MANISCOPIC n° 221 053 et la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du dépôt et de l'enregistrement de la marque communautaire MINISCOPIC,

Il résulte des pièces que les faits reprochés et constatés sont constitués par le dépôt de la marque MINISCOPIC par la société JC BAMFORD EXCAVATORS et la diffusion d'un communiqué de presse le 28 août 2009, annonçant le lancement d'un chariot de manutention sous la dénomination « JCB MINISCOPIC » et sa présentation par la société JCB au salon SPACE qui se tenait du 15 au 18 septembre 2009 à Rennes. Si ces faits constituent bien un usage à titre de marque du signe MINISCOPIC dans la vie des affaires, en tant que garantie d'origine d'un produit désigné et qu'une commercialisation des produits était envisagée sous cette marque, il n'en reste pas moins qu'à ce stade, aucune commercialisation n'a été constatée.

En conséquence, aucun préjudice commercial n'est établi. Seule une atteinte à la valeur économique et distinctive de la marque peut être relevée et indemnisée. A ce titre, les défenderesses, qui ont toutes deux concouru à l'entier dommage, seront condamnées in solidum à verser à la société MANITOU à titre indemnitaire pour les faits de contrefaçon, la somme de 10.000€.

Au vu de la décision rendue, il sera fait droit à la demande d'interdiction aux défenderesses de tout usage du signe MINISCOPIC pour des produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque française MANISCOPIC n° 221 053 est enregistrée et ce sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement.

Il sera également fait droit à la demande de publication judiciaire dans les termes du dispositif.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de destruction des produits commercialisés sous la marque MINISCOPIC dès lors qu'aucune exploitation du signe n'est établie.

Sur les autres demandes

Les sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS et JCB, succombant dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître ABELLO dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile et devront verser in solidum à la société MANITOU la somme de 8.0006 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce inclus les frais de constat d'huissier.

S'agissant des frais et honoraires des articles 8 et 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 en cas de recouvrement forcé par voie d'huissier, ceux-ci sont de droit, il n'y a donc pas lieu de condamner les défenderesses à les payer.

L'exécution provisoire, compatible avec la décision rendue et nécessaire, sera ordonnée, à l'exception de la mesure de publication judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

- Rejette la demande de mise hors de cause de la société JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED;
- Dit que les sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED et JCB se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque française MANISCOPIC n° 221 053 à l'égard de la société MANITOU, en déposant la marque communautaire MINISCOPIC et en faisant usage de la marque MINISCOPIC ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés JC BAMFORD EXCAVATORS LIMITED et JCB à verser à la société MANITOU la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque ;